YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

3 päivänä syyskuuta 2009 *

Asiassa C-498/07 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 12.11.2007,

Aceites del Sur-Coosur SA, aiemmin Aceites del Sur SA, kotipaikka Vilches (Espanja), edustajanaan abogado J.-M. Otero Lastres ja abogado R. Jimenez Diaz,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

Koipe Corporación SL, kotipaikka San Sebastián (Espanja), edustajanaan abogado M. Fernández de Béthencourt,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit M. Ilešič, A. Tizzano (esittelevä tuomari), A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: J. Mazák,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.10.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 3.2.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Aceites del Sur-Coosur SA, aiemmin Aceites des Sur SA (jäljempänä Aceites del Sur), vaatii valituksessaan, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-363/04, Koipe vastaan SMHV – Aceites del Sur (La Española), 12.9.2007 antaman tuomion (Kok., s. II-3355; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 11.5.2004 tekemästä sellaisesta päätöksestä (asia R 1109/2000-4; jäljempänä riidanalainen päätös) nostetun kanteen, joka koskee Koipe Corporación SL:n (jäljempänä Koipe) ja Aceites del Surin välistä väitemenettelyä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

3 Saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

– –”

Tosiseikat

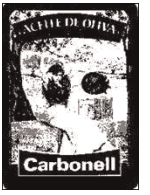
4 Aceites del Sur, joka on espanjalainen kasviöljyjen tuottajayritys, teki 23.4.1996 asetuksen N:o 40/94 nojalla SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jossa se haki kuviomerkin La Española, joka esitetään alla, rekisteröintiä tietyntyypisille tavaroille, joiden joukossa mainittiin ”ravintoöljyt ja -rasvat”.



5 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 23.11.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 89/98.

6 Aceites Carbonell, josta oli tullut Koipe, teki 23.2.1999 väitteen tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vedoten erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan

b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan sen tavaramerkin, jota haettiin rekisteröitäväksi, ja aikaisemman kuviomerkin, jonka haltija Koipe on, eli Carbonellin (jäljempänä tavaramerkki Carbonell), joka esitetään alla, välillä:



7 Näyttönä tavaramerkin Carbonell olemassaolosta Koipe vetosi kuuteen tämän tavaramerkin rekisteröintiin Espanjassa, yhteisön rekisteröintiin ”Carbonell” nro 338 681 (jäljempänä yhteisön rekisteröinti), kahteen kansainväliseen rekisteröintiin sekä kansallisiin rekisteröinteihin Irlannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

8 SMHV:n väiteosasto katsoi kuitenkin, että Koipe oli näyttänyt menestyksekkäästi toteen ainoastaan ”oliiviöljylle” tehtyjen kolmen espanjalaisen ja yhteisön rekisteröinnin olemassaolon.

9 SMHV:n väiteosasto hylkäsi Koipen tekemän väitteen 21.9.2000 tekemällään päätöksellä nro 2084/2000. Se katsoi, että kyseiset merkit antoivat kokonaisuutena arvioiden erilaisen ulkoasuun liittyvän vaikutelman, että niissä ei ollut yhtään lausuntatapaan liittyviä samankaltaisia osia ja että tavaroiden luonteeseen ja maataloudelliseen alkuperään liittyvä merkityssisältöä koskeva yhteys oli heikko, joten kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

10 Koipe valitti 19.1.2001 väiteosaston hylkäävästä päätöksestä SMHV:ssä. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.5.2004 tekemällään riidanalaisella päätöksellä, jossa vahvistetaan pääasiallisesti, että kyseisten merkkien ulkoasun antama vaikutelma oli kokonaisuutena arvioiden erilainen.

11 Ensinnäkin riidanalaisen päätöksen mukaan kuvio-osilla, jotka käsittivät pääasiassa oliivitarhassa istuvan henkilön kuvan, oli oliiviöljyn osalta ainoastaan heikko erottamiskyky, minkä seurauksena sanaosat ”La española” ja ”Carbonell” saivat ensisijaisen merkityksen. Neljäs valituslautakunta totesi näiden merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön vertailun osalta sitten, että Koipe ei ollut kiistänyt, että sanaosien välillä ei ollut mitään yhteneväisyyttä, eikä sitä, että kyseisten merkkien välinen merkityssisältöön liittyvä yhteys oli vähäinen. Vaikka sen mukaan väiteosaston olisikin pitänyt ottaa kantaa siihen, olivatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja, se katsoi, ettei tämä arviointi, kuten ei myöskään valituslautakunnalle mainitun tunnettuuden osoittamiseksi esitettyjen asiakirjojen tutkiminen, ollut ehdottoman välttämätöntä, koska yksi edellytyksistä sille, että kyse on sekaannusvaarasta laajalti tai yleisesti tunnetun tavaramerkin kanssa, eli merkkien samankaltaisuutta koskeva edellytys, ei missään tapauksessa täyttynyt.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

12 Koipe nosti 31.8.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati tuomioistuinta kumomaan riidanalaisen päätöksen.

13 Koipe vetosi kahteen kumoamisperusteeseen, jotka koskivat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista ja toisaalta sitä, että SMHV oli laiminlyönyt velvollisuutensa tutkia todisteet siitä, onko aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu**.**

14 Ennen pääasiassa annettavaa ratkaisua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että asianosaisten välillä vallitsi erimielisyys niiden rekisteröintien osalta, jotka on otettava huomioon, jotta voidaan arvioida Koipen vaatiman väiteoikeuden olemassaoloa. Tämä oikeusriita koski erityisesti sitä, että koska yhteisön rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöpäivä oli myöhäisempi kuin sitä tavaramerkkiä, jota haettiin nyt rekisteröiväksi, koskevan hakemuksen jättöpäivä, valituslautakunnan ei olisi pitänyt SMHV:n ja Aceites del Surin mukaan ottaa tätä rekisteröintiä huomioon.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kuitenkin, että tämä kysymys ei ollut nyt käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen, ja totesi valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa seuraavaa:

”– – Riidanalainen päätös nimittäin perustuu pääasiassa siihen, ettei tavaramerkin Carbonell kuvio-osan ja rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osan välillä ole samankaltaisuutta. Tavaramerkin Carbonell kuvio-osa on sama kaikissa rekisteröinneissä, joihin [Koipe] vetoaa, eli sekä niissä, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon, että niissä, joita se ei ole ottanut huomioon.”

16 Tämän alustavan huomautuksen jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ensimmäisen kanneperusteen, jossa Koipe väitti, että SMHV ei ollut ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon sitä, että kyseiset tavaramerkit olivat ensi silmäyksellä kokonaisuutena arvioiden samankaltaiset ja että samankaltaisuus oli omiaan luomaan sekaannusta markkinoilla, eikä sitä, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara, tässä tapauksessa oliiviöljy, on sama kuin aikaisemman tavaramerkin kattama tavara.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän osalta valituksenalaisen tuomion 75–78 kohdassa, että valituslautakunta oli pelkästään todennut sen päätelmänsä tueksi, joka koski kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien heikkoa erottamiskykyä, että kyseinen kuvio, joka pääasiallisesti muodostuu oliivitarhassa istuvasta henkilöstä, ei ole

epätavallinen oliiviöljyjen tavaramerkkien alalla. Valituslautakunta ei ollut kuitenkaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan selvittänyt millään tavalla niitä syitä, joiden perusteella se oli päätynyt tähän toteamukseen, eikä se ollut maininnut kyseisten tavaramerkkien lisäksi yhtäkään muuta tavaramerkkiä, johon sisältyisi kyseisten tavaramerkkien kanssa samankaltainen kuvio-osa.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui tämän takia valituksenalaisen tuomion 87 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osilla oli vähäinen erottamiskyky.

19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 88 ja 89 kohdassa, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosien vertailu oli ensisijaisen tärkeää tässä asiassa, koska kyseisten tavaramerkkien kuvio-osien erottamiskyky on vähäinen.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa, että kuvio-osan pinta-ala on paljon merkittävämpi kuin sanaosan.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tältä osin valituksenalaisen tuomion 92 ja 93 kohdassa erityisesti, että kuten ”SMHV on itse muissa väitemenettelyissä todennut”, ”sanaosalla ’la española’ on ainoastaan hyvin heikko erottamiskyky. Kyseistä sanaa käytetään yleisesti Espanjassa, ja sen mielletään olevan tavaroiden maantieteellistä alkuperää kuvaava sana.”

22 Se totesi valituksenalaisen tuomion 103 kohdassa tavaramerkkien samankaltaisuudesta ja sekaannusvaarasta seuraavaa:

”Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kaikki kyseisille kahdelle tavaramerkille yhteiset osat antavat hyvin samankaltaisen ulkoasuun liittyvän kokonaisvaikutelman, koska tavaramerkissä La Española toistuu hyvin tarkasti tavaramerkin Carbonell välittämän viestin ydinsisältö ja sen ulkoasuun liittyvä vaikutelma: tyypilliseen leninkiin pukeutunut nainen, joka istuu tietyllä tavalla lähellä oliivipuun oksaa oliivilehtotaustaa vasten, ja tämä kokonaisuus käsittää tilan, värien, nimityksille varatun paikan ja nimitysten kirjoitustavan suhteen lähes identtisen asetelman”.

23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 104 ja 105 kohdassa, että tämä samankaltainen kokonaisvaikutelma synnyttää kuluttajien keskuudessa väistämättä kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran ja että erilainen sanaosa ei vähennä kyseistä sekaannusvaaraa, koska sanaosan erottamiskyky on hyvin heikko, kun sillä viitataan tavaran maantieteelliseen alkuperään.

24 Palautettuaan valituksenalaisen tuomion 107 kohdassa mieliin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön, jossa keskivertokuluttajan profiili on määritelty siten, että keskivertokuluttaja on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen henkilö, mutta hänen tarkkaavaisuusasteensa voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 108 ja 109 kohdassa, että oliiviöljy on hyvin tavallinen kulutustavara Espanjassa ja että niissä erityisissä olosuhteissa, joissa tätä tavaraa myydään, kyseisten tavaramerkkien kuvio-osalla on kasvanut merkitys, mikä lisää sekaannusvaaraa kyseisten kahden tavaramerkin välillä.

25 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi täten valituksenalaisen tuomion 112 kohdassa, että valituslautakunta oli menetellyt virheellisesti katsoessaan, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ollut minkäänlaista sekaannusvaaraa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan kaikista sen tekemistä päätelmistä seurasi, että mainittujen tavaramerkkien välillä oli todellinen sekaannusvaara.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskevan kanneperusteen ja hyväksyi ilman, että Koipen toista kanneperustetta oli tarpeen tutkia, kanteen ja muutti riidanalaista päätöstä sekä totesi, että Koipen tekemä väite oli perusteltu.

Asianosaisten vaatimukset

27 Valittaja vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion kokonaisuudessaan ja tämän seurauksena

– ratkaisee itse asian lopullisesti, jos se on ratkaisukelpoinen, tai

– palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jonka on ”ratkaistava se yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamien pakottavien arviointiperusteiden mukaisesti”, ja

– velvoittaa Koipen ja SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

28 Koipe vaatii valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

29 SMHV vaatii valituksen tueksi esitetyn ensimmäisen perusteen hylkäämistä ja jättää toisen perusteen ratkaisemisen yhteisöjen tuomioistuimen harkintaan.

Valitus

30 Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi perustetta. Ensimmäinen valitusperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan virheellistä soveltamista. Toinen valitusperuste, jossa on kaksi osaa, koskee kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

31 Ensimmäinen valitusperuste ja toisen valitusperusteen ensimmäinen osa, joissa valittaja esittää osaksi samanlaisia ja osaksi toisiaan täydentäviä argumentteja, on syytä tutkia yhdessä.

Ensimmäinen valitusperuste ja toisen valitusperusteen ensimmäinen osa

Asianosaisten lausumat

32 Valittaja väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että koska eri rekisteröintien, joihin Koipe vetoaa, kaikki kuvio-osat ovat samoja, ”merkityksellistä” ei ole määritellä, mitkä näistä rekisteröinneistä täyttävät sen edellytyksen, jonka mukaan niiden on oltava väiteoikeuden käyttämistä varten kyseisessä säännöksessä tarkoitettuja ”aikaisempia tavaramerkkejä”.

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on täten itse asiassa sallinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan sanamuodon ja sen väitemenettelyissä sovellettavan periaatteen vastaisesti, joka koskee rekisteröinnin etuoikeutta, että myöhäisempään tavaramerkkiin – tässä tapauksessa yhteisön tavaramerkki – voidaan vedota aikaisemman tavaramerkin – tässä tapauksessa se tavaramerkki, jota haettiin rekisteröitäväksi – rekisteröintihakemusta vastaan yksistään siitä syystä, että myöhäisemmän tavaramerkin kuvio-osa on sama kuin saman väitteentekijän muissa, aikaisemmissa tavaramerkeissä. Tämä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä virhe on lisäksi vaikuttanut merkittävästi sen selvittämiseen, oliko kyseisten tavaramerkkien välillä olemassa sekaannusvaaraa, erityisesti siltä osin kuin kyse oli kohdealueen ja kohdeyleisön määrittelystä.

34 Koipe ja SMHV lausuvat, että valittaja yrittää antaa valituksenalaisen tuomion 47 ja 48 kohdan sanamuodoille suhteettoman merkityksen ja laajuuden, koska päinvastoin kuin valittaja väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole koskaan katsonut, että yhteisön rekisteröinti muodostaisi aikaisemman oikeuden väiteoikeuden käyttämisen kannalta, eikä ole antanut sille minkäänlaista merkitystä kyseisten merkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolon tutkinnassa. Tosiasiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin analysoi näiden tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaolon yksinomaan ”Espanjan alueella” ja ”espanjalaisilla markkinoilla”.

35 Valittaja esittää toisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole nimenomaisesti sulkenut pois niiden tavaramerkkien ryhmästä, joihin Koipen rekisteröintiä vastaan esittämä väite perustuu, yhteisön rekisteröintiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perusteettomasti ottanut huomioon tämän rekisteröinnin ja on näin ollen määrittänyt virheellisesti kohdeyleisön ja kohdealueen arvioimalla sekaannusvaaraa suhteessa yhteisön alueella asuvaan kohdeyleisöön eikä Espanjan alueella asuvaan kohdeyleisöön.

36 Valittaja korostaa tältä osin, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa valituksenalaisessa tuomiossa oliiviöljyn ”espanjalaisiin markkinoihin”, sellaista viittausta ei ole tehty sekaannusvaaran arvioimisen yhteydessä vaan toisessa yhteydessä ja rajatummassa tarkoituksessa eli arvioitaessa kysymyksessä olevien tavaramerkkien ”kuvio-osien erottamiskykyä”, joka on vain yksi tekijä – eli kyse on tavaramerkkien samankaltaisuudesta – niiden muiden tekijöiden joukossa, jotka on arvioitava sen ratkaisemiseksi, onko sekaannusvaara olemassa.

37 Koipe ja SMHV esittävät pääasiallisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on analysoinut kysymyksessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien ja sanaosien erottamiskyvyn nimenomaan sen ratkaisemiseksi, onko näiden kahden tavaramerkin välillä sekaannusvaaraa Espanjassa. Ne lisäävät, että tässä arvioinnissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on selvästi ja täysin oikein rajoittanut kohdeyleisön ja kohdealueen analyysin ainoastaan tähän jäsenvaltioon.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

38 Aluksi on palautettava mieliin, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sellainen sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan sellaisia yhteisön tavaramerkkejä, jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä, joilla on kansainvälinen rekisteröinti, jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

39 Tässä asiassa Koipen tavaramerkin La Española rekisteröimistä vastaan esittämä väite perustui useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin rekisteröinteihin sekä yhteisön rekisteröintiin, jota koskeva hakemus oli tehty Aceites del Surin rekisteröintihakemuksen jättöpäivää myöhemmin.

40 Valituksenalaisen tuomion merkityksellisten kohtien lukemisesta ei tosin seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimenomaisesti sulkenut pois sen, että tavaramerkkien yhteisön rekisteröinti otetaan huomioon Koipen esittämän väitteen perusteltavuuden tutkimisessa.

41 Vaikka oletettaisiinkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi näin toimimalla soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa, tämä oikeudellinen virhe ei voisi vaikuttaa valituksenalaisen tuomion pätevyyteen.

42 Näin on siksi, että yhtäältä valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tunnustanut Koipelle oikeuden esittää väite tavaramerkin La Española rekisteröimistä vastaan tukeutumalla kaikkiin tämän yhtiön perusteeksi esittämiin rekisteröinteihin, joihin sisältyy useita sellaisia tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus oli tosiasiassa tehty ennen sen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, jonka rekisteröintiä haettiin. Näin ollen ei voida katsoa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut sillä, että se ei nimenomaisesti sulkenut pois yhteisön rekisteröintiä Koipen esittämän väitteen perusteltavuuden arvioinnissa, yhteisön rekisteröinnin huomioon ja olisi siten vahvistanut, kuten valittaja väittää, periaatteen, jonka mukaan myöhäisempään tavaramerkkiin voidaan vedota sellaista tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan, joka on jätetty aiemmin.

43 Toisaalta on korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaksi väitetty virhe ei ole myöskään vaikuttanut ratkaisevasti kohdealueen ja kohdeyleisön määrittelyyn kyseisten tavaramerkkien välillä olevan sekaannusvaaran olemassaolon selvittämisen yhteydessä.

44 Valituksenalaisen tuomion 53, 63, 77–80, 92 ja 111 kohdasta seuraa selvästi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut tämän vaaran olemassaolon viittaamalla täsmällisesti ja johdonmukaisesti ”Espanjan alueeseen”ja ”espanjalaisiin markkinoihin” viittaamatta koskaan – kuten valittaja on sitä paitsi itse myöntänyt istunnossa – eri alueeseen tai eri kohdeyleisöön.

45 Tästä seuraa, että valituksen tueksi esitetty ensimmäinen peruste ja toisen perusteen ensimmäinen osa on hylättävä osittain perusteettomina ja osittain tehottomina.

Toisen valitusperusteen toinen osa

Asianosaisten lausumat

46 Valittaja esittää toisen valitusperusteen toisessa osassa ensinnäkin, että siitä huolimatta, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti sekaannusvaara on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja arvioinnissa on otetettava huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. erityisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta ja asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-643, 18 kohta), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt ottamatta huomioon kaksi erityisen tärkeää ja merkityksellistä tekijää, nimittäin yhtäältä pitkän ajanjakson kestänyttä kyseisten tavaramerkkien aikaisempaa samanaikaista käyttöä käyttöä Espanjan oliviiöljymarkkinoilla ja toisaalta näiden tavaramerkkien tunnettuutta näillä markkinoilla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole täten arvioinut asianmukaisella tavalla näiden tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevaa seikkaa.

47 Toiseksi valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole suinkaan noudattanut edellä olevassa tuomion kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettua ”kokonaisarvioinnin” eikä ”kokonaisvaikutelman” sääntöä, vaan se on ”soveltanut analyyttistä metodia” ja tutkinut näin kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osat ja sanaosat toisistaan erillään ja peräkkäin ja antanut täten virheellisesti kuvio-osille ratkaisevan merkityksen ja katsonut erheellisesti, että niiden sanaosilla ei ole vähäisintäään merkitystä.

48 Tästä syystä antamalla kuvio-osalle ”hallitsevan” merkityksen kaikkiin muihin tavaramerkin La Española osatekijöihin nähden ja katsomalla nämä siten tästä tavaramerkistä syntyvän kokonaisvaikutelman kannalta merkityksettömiksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

49 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole valittajan mukaan arvioinut oikein ”kohdeyleisöä”, joka on ratkaiseva kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta, koska se on antanut espanjalaiselle keskivertokuluttajalle tarkkaamattoman ja ajattelemattoman kuluttajan profiilin eikä

yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vaaditun kaltaisen ”tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen kuluttajan” profiilia.

50 Koipe katsoo sen sijaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut asianmukaisesti kokonaisarvioinnin arviointikriteeriä, koska se tutki valituksenalaisessa tuomiossa sekaannusvaaran olemassaolon oikein ottamalla huomioon kaikki tämän asian kannalta merkitykselliset seikat, joihin kuuluu se, että kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikainen käyttö ei ollut tapahtunut rauhanomaisesti Espanjan markkinoilla.

51 Nimittäin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikki tavaramerkin osatekijät eivät ole samanarvoisia eivätkä yhtä tärkeitä. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole sillä, että se piti kuvio-osaa luonteeltaan hallitsevana ja saattoi katsoa tämän perusteella, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oli sekaannusvaara ja ottamalla kuitenkin huomioon myös sanaosan, rikkonut yhteisön tavaramerkkioikeuden säännöksiä, koska se ei ole poikennut yhdestäkään niistä kriteereistä, joita lainsäädännön tai oikeuskäytännön mukaan on sovellettava sellaisen vaaran arvioinnissa.

52 Koipe katsoo niistä seikoista, jotka on esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen virheelliseksi väitetyn espanjalaisen oliiviöljyn kuluttajan luonnehtimisen osalta, että kyse on pelkistä tosiseikkoja koskevia väitteistä, joita ei voida ottaa tutkittaviksi muutoksenhakuvaiheessa.

53 SMHV katsoo puolestaan aivan aluksi, että se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon merkkien samanaikaista käyttöä kohdealueella eikä rekisteröiväksi haetun tavaramerkin tunnettuutta Espanjassa, ei ole vaikuttanut ratkaisevasti siihen lopputulokseen, johon tämä tuomioistuin päätyi sekaannusvaaran arvioinnissa.

54 SMHV korostaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sekaannusvaaran olemassaolon selvittämisessä käyttämästä menetelmästä, että kyseinen tuomioistuin on verrannut kyseessä olevia merkkejä ulkoasun kannalta ottamalla huomioon pelkästään kuvio-osat ja jättämällä ottamatta huomioon sen merkityksen, joka sanaosilla oli näistä kahdesta merkistä saatavan kokonaisvaikutelman kannalta, sanamerkin ”La Española” heikon erottamiskyvyn takia.

55 SMHV ei ole kuitenkaan halunnut lausua tällaisen menetelmän perusteltavuudesta vaan on jättänyt sen yhteisöjen tuomioistuimen harkintaan ja on ainoastaan osoittanut tämän osalta kaksi mahdollista ratkaisua.

56 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tätä arviointia voidaan pitää pätevänä ainoastaan, jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että koska kyseessä olevien tavaramerkkien muut osatekijät olivat merkityksettömiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sai perustellusti suorittaa tavaramerkin muodostamien merkkien vertailun yksistään niiden kuvio-osien perusteella, ja jos näiden merkkien välisen samankaltaisuuden takia niiden sanaosia ei ollut tarpeen verrata toisiinsa verbaaliselta kannalta ja merkityssisältöä koskevien seikkojen kannalta.

57 Toiseksi on niin, että jos yhteisöjen tuomioistuimen olisi päinvastoin päädyttävä siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kehittämä päättely ei ole riittävä peruste kyseessä olevien merkkien analyysille tai että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämät perustelut ovat lainvastaia, valituksenalainen tuomio on kumottava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisen soveltamisen takia ja asia on palautettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jotta se vertaa merkkejä uudelleen yhteisöjen tuomioistuimen antaman tulkinnan mukaisesti eli siten, että se ottaa merkit huomioon kokonaisuudessaan.

58 SMHV toteaa lopuksi valittajan esittämistä niistä seikoista, joilla tämä riitauttaa espanjalaisen oliiviöljyn kuluttajan luonnehdinnan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa huomioon ottama kohdeyleisön profiili on lähempänä huolimatonta kuin kohtuullisen tarkkaavaista kuluttajaa, kuten valittajakin on esittänyt.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

59 Valittajien niiden argumenttien johdosta, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olevan sekaannusvaaran olemassaolon selvittämisessä tekemiä virheitä, on palautettava ensiksi mieliin, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 18 kohta; asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, Kok., s. I-3657, 28 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 27 kohta ja asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta).

60 Myöskin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61 Yhteisöjen tuomioistuin on erityisesti todennut, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena (ks. vastaavasti em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 32 kohta; em. asia Medion, tuomion 29 kohta ja em. asia SMHV v. Shaker, 41 kohta).

62 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä. Kuitenkin ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän

perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 ja 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 ja 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

63 Näiden periaatteiden valossa on siis tutkittava valittajan valituksensa tueksi esittämän toisen perusteen toinen osa.

64 Sen osalta on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensin valituksenalaisen tuomion 88–90 kohdassa, että valituslautakunta oli virheellisesti antanut kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosalle ensisijaisen merkityksen näiden tavaramerkkien kuvio-osien heikon erottamiskyvyn perusteella.

65 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen sijaan antanut kuvio-osalle ensisijaisen merkityksen vahvistamalla selvästi valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa, että kuvio-osan pinta-ala on paljon merkittävämpi kuin sanaosan, ja katsomalla täten sanaosan luonteeltaan toissijaiseksi kuvio-osaan verrattuna. Saman tuomion 109 kohdan mukaan tällä kuvio-osalla on niissä erityisissä olosuhteissa, joissa tätä tavaraa myydään, kasvanut merkitys.

66 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen antanut kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osille hallitsevan luonteen suhteessa niiden muihin osatekijöihin, erityisesti sanaosaan. Se on pystynyt tämän ansiosta perustellusti käyttämään analyysinsa perustana merkkien samankaltaisuutta ja tavaramerkkien La Española ja Carbonell välillä olevan sekaannusvaaran olemassaoloa antamalla näiden merkkien ulkoasua koskevalle vertailulle olennaisen merkityksen.

67 Päinvastoin kuin valittaja väittää, tällainen lähestymistapa ei merkitse, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sanaosan merkitystä.

68 Tehtyään valituksenalaisen tuomion 100 kohdassa kyseessä olevien tavaramerkkien yksityiskohtaisen vertailevan analyysin ulkoasun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi saman tuomion 103 ja 104 kohdassa, että kaikki kyseisille kahdelle tavaramerkille yhteiset osat antavat hyvin samankaltaisen ulkoasuun liittyvän kokonaisvaikutelman, koska tavaramerkissä La Española toistuu hyvin tarkasti tavaramerkin Carbonell välittämän viestin ydinsisältö ja sen ulkoasuun liittyvä vaikutelma ja se synnyttää kuluttajassa väistämättä näiden tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran.

69 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi sen jälkeen riidanalaisen tuomion 105–111 kohdassa, että erilaisen sanaosan olemassaolo ei vähennä tällaista sekaannusvaaraa, koska rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosan erottamiskyky on erittäin heikko sen vuoksi, että siinä viitataan tavaran maantieteelliseen alkuperään.

70 Vaikka siis ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että näiden tavaramerkkien kuvio-osalla on hallitseva luonne suhteessa niiden muihin osatekijöihin, se ei jättänyt ottamatta huomioon sanaosaa. Päinvastoin se katsoi juuri tämän osan arvioinnin yhteydessä, että tämä osa on pääasiallisesti merkityksetön erityisesti siitä syystä, että kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosien väliset erot eivät horjuta sen päätelmän pätevyyttä, johon se päätyi niiden ulkoasun osalta suorittaman vertailevan tutkimuksensa päätteeksi.

71 Näin ollen on todettava, että päinvastoin kuin valittaja väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut tässä asiassa täysin oikein kokonaisarvioinnin sääntöä, sellaisena kuin se on määritelty tämän tuomion 59–62 kohdassa mieleen palautetussa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, selvittäessään, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välillä sekaannusvaaraa.

72 Näin ollen ei voida myöskään katsoa valittajan tavoin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei olisi noudattanut tätä oikeuskäytäntöä ja että se olisi ottanut tosiseikat ja selvitysaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.

73 Lisäksi valittajan argumentista, jolla se riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman espanjalaisen oliiviöljyn kuluttajan luonnehdinnan, on todettava yhtäältä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tämän osalta suorittama analyysi on yhteisöjen tuomioistuimen tätä koskevan oikeuskäytännön mukainen.

74 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein muistuttanut valituksenalaisen tuomion 107 kohdassa, sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta), ja tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen henkilö, jonka tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

75 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut näiden periaatteiden valossa valituksenalaisen tuomion 108 ja 109 kohdissa erityisesti, että oliiviöljy on Espanjassa hyvin tavallinen kulutustavara, jota ostetaan useimmissa tapauksissa valintamyymälöistä tai liikkeistä, joissa tavarat on asetettu riviin hyllyille, ja kuluttajaa ohjaa enemmänkin sen tavaramerkin ulkoinen vaikutelma, jota hän etsii.

76 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut perustellusti päätellä tämän perusteella valituksenalaisen tuomion 109 ja 110 kohdassa, että näissä olosuhteissa kyseisten tavaramerkkien kuvio-osalla on kasvanut merkitys, mikä lisää sekaannusvaaraa niiden välillä, ja että kysymyksessä olevia merkkejä on vaikeampaa erottaa toisistaan, sillä kuten yhteisöjen tuomioistuin on voinut täsmentää (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), keskivertokuluttaja mieltää tavallisesti tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia.

77 Toisaalta siitä valittajan esittämästä argumentista, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmiä kyseisen kuluttajan tarkkaavaisuusasteen osalta, on todettava, että tämä argumentti koskee yksinomaan luonteeltaan tosiseikoiksi katsottavia seikkoja.

78 Tältä osin on muistutettava, että ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen yhtäältä määrittämään tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 41 kohta ja 56 kohta ja asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 97 kohta).

79 Koska tässä asiassa ei ole näytetty toteen minkäänlaista selvitysaineiston huomioon ottamista vääristyneellä tavalla eikä valittaja ole myöskään väittänyt sellaista tapahtuneen, tämän argumentin tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset puuttuvat selvästi.

80 Valittajan esittämistä niistä väitteistä, joiden mukaan jättäessään ottamatta valituksenalaisessa tuomiossa huomioon kyseisten tavaramerkkien pitkän ajanjakson kestäneen aikaisemman samanaikaisen käytön Espanjan oliiviöljymarkkinoilla ja näiden tavaramerkkien tunnettuuden näillä markkinoilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioinut asianmukaisella tavalla kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevaa tekijää, on todettava, että näitä argumentteja ei voida hyväksyä.

81 Vaikkakaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioinut näiden kahden seikan merkitystä, tämä ei ole kuitenkaan – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 31 kohdassa – vaikuttanut ratkaisevasti tässä asiassa siihen lopputulokseen, johon tämä tuomioistuin päätyi sekaannusvaaran arvioinnissa.

82 Ensinnäkin näin on siksi, että vaikka ei voida sulkea pois sitä, että kahden tavaramerkin samanaikainen käyttö markkinoilla voi mahdollisesti yhdessä muiden tekijöiden kanssa vähentää sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä kohdeyleisön keskuudessa, tiettyjen edellytysten on vielä täytyttävä tämän lisäksi. Kuten julkisasiamies on ehdottanut ratkaisuehdotuksensa 28 ja 29 kohdassa, sekaannusvaaran poissaolo voidaan erityisesti päätellä siitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikaisesti tapahtuva käyttö relevanteilla markkinoilla on luonteeltaan ”rauhanomaista”.

83 Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, että tavaramerkkien La Española ja Carbonell samanaikaisesti tapahtunut käyttö on ollut kaikkea muuta kuin ”rauhanomaista” ja että näiden tavaramerkkien samankaltaisuudesta on käyty vuosikausia oikeutta näiden kahden yrityksen välillä kansallisissa tuomioistuimissa.

84 Toiseksi tunnettuutta koskevasta argumentista on täsmennettävä aivan aluksi, että aikaisemman tavaramerkin, tässä asiassa tavaramerkin Carbonell, laaja tunnettuus on otettava huomioon, kun määritetään, riittääkö kahden tavaramerkin kattamien tavaroiden samankaltaisuus synnyttämään sekaannusvaaran (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 24 kohta). Näin ollen valittaja ei voi vedota, kuten se teki – onnistumatta – ensimmäisessä oikeusasteessa, tavaramerkin La Española laajaan tunnettuuteen espanjalaisilla oliiviöljymarkkinoilla saadakseen vahvistetuksi, että kyseisten kahden tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa, koska on selvää, että tämä tavaramerkki on myöhäisempi kuin tavaramerkki Carbonell. Lisäksi valittaja ei selitä tavaramerkin Carbonell laajan tunnettuuden suhteen sitä, millä tavalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi voinut silloin, jos se olisi tarkastellut tätä seikkaa, katsoa, että tavaramerkillä La Española oli tavallista suurempi erottamiskyvy, ja sulkea näin ollen pois sekaannusvaaran näiden tavaramerkkien välillä.

85 Näin ollen nämä argumentit on hylättävä tehottomina.

86 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kumpikaan näistä kahdesta perusteesta, joihin valittaja on vedonnut valituksensa tueksi, ei voi menestyä, ja valitus on näin ollen hylättävä.

SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tehdyistä tietyistä oikeudenkäyntiväitteistä esittämät loppupäätelmät

87 SMHV esittää kahdesta valitusperusteesta antamansa vastauksen lisäksi huomioita tietyistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen hylkäämistä oikeudenkäyntiväitteistä ja pyytää, että yhteisöjen tuomioistuin ottaa niihin kantaa siksi, että sellaiset kysymykset vaikuttavat tämän elimen puolustukseen yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevissa eri asioissa.

88 SMHV esittää erityisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohtaa, koska se ei saa tämän säännöksen mukaan, kuten se on tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa, antaa sellaista ratkaisua, jonka tulos on päinvastainen kuin valituslautakunnan riitautettu päätös.

89 Lisäksi SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt jättää tutkimatta ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt asiakirjat siitä syystä, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaisesti ne olisi pitänyt esittää valituslautakunnassa.

90 Nyt esillä olevan asian olosuhteissa SMHV:n olisi niiden toteamusten riitauttamiseksi, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätynyt, pitänyt joko tehdä valitus valituksenalaisesta tuomiosta tai tehdä vastavalitus siltä osin kuin sellaisiin argumentteihin ei olisi vedottu valituksessa.

91 Koska SMHV ei ole tehnyt valitusta valituksenalaista tuomiosta, on selvitettävä, voitaisiinko sen esittämiä riitauttamisväitteitä pitää vastavalituksena.

92 Tältä osin on palautettava mieliin, että väitteen luonnehtiminen vastavalitukseksi edellyttää työjärjestyksen 117 artiklan 2 kohdan perusteella sitä, että siihen vetoava asianosainen vaatii valituksenalaisen tuomion kumoamista osittain tai kokonaan sellaisella perusteella, jota ei ole esitetty valituksessa. Se, onko tilanne tässä tapauksessa tällainen, on selvitettävä SMHV:n valitukseen antaman vastineen kyseisen kohdan sanamuodon, tarkoituksen ja asiayhteyden perusteella (asia C-413/06 P, Bertelsmann ja Sony Corporation of America v. Impala, tuomio 10.7.2008, Kok., s. I-4951, 186 kohta).

93 Tässä asiassa on kuitenkin selvää yhtäältä se, että SMHV ei käytä missään vastineensa kohdassa ilmaisua ”vastavalitus” vaan esittää väitteensä pikemminkin loppupäätelminä, joiden tarkoituksena on pääasiallisesti saada yhteisöjen tuomioistuin selventämään asetuksen N:o 40/94 säännösten tulkintaa. Toisaalta se ei ole vaatinut yhteisöjen tuomiostuinta kumoamaan valituksenalaista tuomiota.

94 Näin ollen on päädyttävä siihen, että nämä huomautukset eivät merkitse vastavalitusta ja yhteisöjen tuomioistuimen ei ole tarpeen antaa ratkaisua tämän osalta.

Oikeudenkäyntikulut

95 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asian hävinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Koipe on vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan Koipen oikeudenkäyntikulut. Koska SMHV ei ole vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Valitus hylätään.**

2) **Aceites del Sur-Coosur SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Koipe Corporación SL:n oikeudenkäyntikulut.**

3) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Allekirjoitukset